



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2011-0100-TRA-PI

Solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio “NutriLeche (DISEÑO)”

COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A DE C.V., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente y Registro de Origen Nos. 14925-2007, 188502)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 1289-2011

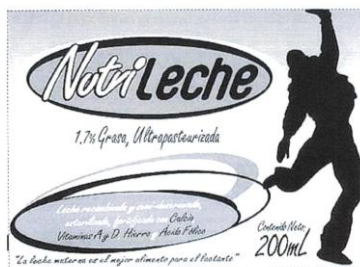
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas con veinte minutos del veintiuno de diciembre de dos mil once.

Recurso de apelación presentado por la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-0626-0794, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, contra de la resolución final dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y un minutos y veinte segundos del quince de diciembre de dos mil diez.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el cuatro de junio de dos mil diez, la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y en la representación indicada, presentó al Registro la Propiedad Industrial la solicitud de nulidad contra el registro de la marca de fábrica y comercio “**NutriLeche**

(DISEÑO)", **Registro No. 188502**, propiedad de la empresa **PARMALAT CENTROAMERICA S.A.**, con el diseño:



SEGUNDO. Que el Licenciado **Edgar Zurcher Gurdían**, en representación de la empresa titular de la citada marca, se pronunció con relación a la solicitud de nulidad interpuesta y la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas con treinta y un minutos y veinte segundos del quince de diciembre de dos mil diez, dispuso: “(...) **POR TANTO** Con base en las razones expuestas y citas de la Ley No.

7978, se procede a: Declarar sin lugar la solicitud de nulidad de la marca , **Registro N° 188502** inscrito a favor de **PARMALAT CENTROAMERICA S.A.**, interpuesta por **María del Milagro Chaves Desanti** en su condición de representante de **COMERCILIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.** (...). **NOTIFÍQUESE.- (...)**”.

TERCERO. Que la Licenciada **María del Milagro Chaves Desanti**, de calidades y condición indicadas, impugnó mediante los Recursos de Revocatoria con Apelación en subsidio, la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, y en razón de que fue admitido el recurso de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la

indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hechos Probados”, de interés para la resolución de este proceso los siguientes:

1- Que bajo el **Registro No. 188502**, inscrito el 03 de abril de 2009 y vigente hasta el 03 de abril de 2019, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica y comercio “**NutriLeche (Diseño)**”, propiedad de la empresa **PARMALAT CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA**, en clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*leche*”, (Ver folios 112 y 113).

2- Que bajo el Expediente No. 2008-7481, se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica y comercio “**Nutri Leche (DISEÑO)**”, propiedad de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.**, que fuera presentada el 31 de julio del 2008, en clase 29 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*toda clase de leches de vaca*”. (Ver folios 108 y 109).

2- Que bajo el Expediente No. 2008-7546, se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial la marca de fábrica y comercio “**NUTRILECHE**”, propiedad de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V.**, que fuera presentada el 04 de agosto del 2008, en clase 29 de la

nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “*toda clase de leches*”. (Ver folios 110 y 111).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. RESOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ALEGATOS DEL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar

sin lugar la solicitud de nulidad del registro de la marca da fábrica y comercio , que interpuso la empresa **Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V.**, por considerar que los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no pueden aplicarse en este asunto ya que las fechas de presentación de las solicitudes de las marcas NUTRILECHE figurativa y denominativa en clases 29 de la nomenclatura internacional son 31 de julio de 2008 y 04 de agosto de 2008, respectivamente, es decir fueron presentadas posteriormente a la solicitud del registro 188502, cuya fecha de presentación es 12 de diciembre de 2007 y por lo tanto no se cumple con los presupuestos de los incisos a) y b) que señalan claramente que la prohibición es para aquellos casos en donde sea “*una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior*”. En lo que respecta al inciso c) del citado artículo 8, el órgano a quo señala claramente que la prohibición es en razón de una posible confusión por la identidad o similitud respecto a una marca usada desde una fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro; y este uso de la marca debe realizarse en el territorio donde se alegue su uso anterior, ya que de conformidad al principio de territorialidad no puede alegarse el uso anterior de una marca en Costa Rica y presentar la prueba de uso de otro país, y en este caso, la empresa solicitante de la nulidad que nos ocupa no demostró el uso de su marca en los términos establecidos en el artículo 40 de la ley de rito, ya que ésta no demuestra el uso de su marca en Costa Rica y aunque si



demuestra prueba de uso en México, ésta se limita solamente a este país, por ello no puede alegar la protección del inciso c) del artículo 8 de repetida cita, ya que en consonancia con el principio de territorialidad, el uso de la marca debe ser en el territorio nacional, su exportación a partir del territorio nacional, o servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional, caso que no se presenta en el expediente de estudio. Estableció el Órgano a quo que lleva razón el representante del titular del distintivo marcario al señalar que el principio territorialidad exige que los registros de marcas deben darse en el país donde pretende exigirse el uso exclusivo, salvo en el caso de las marcas notorias donde se amplía el fuero de protección marcario, haciendo notar que en cuanto a las pruebas aportadas al expediente, tales como facturas y publicidad y el tener la marca registrada en México no resultan de recibo para determinar el uso anterior de la marca, ya que éste debe demostrarse territorialmente en Costa Rica de conformidad a lo establecido por nuestra jurisprudencia y el artículo 6 del Convenio de París. En lo que respecta a si la marca de la solicitante de la nulidad resulta notoria, una vez analizada la prueba, el Registro concluyó que la misma no es suficiente para afirmarlo, ya que carece de requisitos necesarios para acoplarse a los presupuestos del artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; sean el grado de conocimiento por el sector pertinente, la existencia de una enorme reputación y prestigio de la misma, así como que su explotación se lleve a cabo de forma masiva y que éste sea percibido por el público consumidor, son elementos claves para determinar la notoriedad y pueden ser demostrados mediante estudios de mercado, encuestas al público consumidor, facturación o estudios contables y que en este caso particular no constan en el expediente, y por lo tanto, no es aplicable la protección del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ni los artículos de la Ley de Marcas supra citados que buscan resguardar los derechos con que goza una marca calificada como notoria por lo que resulta legalmente imposible para esta Instancia el reconocer la notoriedad de la marca “NUTRILECHE” de la empresa COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. En cuanto a la competencia desleal el Órgano a quo aclaró, tal y como lo dispone el artículo 91 de la Ley



No. 7978, que no es competente para determinar la existencia o no de competencia desleal, citando lo que ha indicado la jurisprudencia administrativa de este Tribunal en el Voto No. 062-2005 de las 13 horas del 14 de marzo de 2005; y en lo que se refiere a la mala fe alegada por la recurrente en las actuaciones de la empresa PARMALAT CENTROAMÉRICA S.A., no consta prueba suficiente que demuestre fehacientemente que ha existido mala fe por parte de dicha empresa al momento de solicitar el registro de la marca y concluyera con la inscripción y uso de la misma, en detrimento de los intereses comerciales de la empresa solicitante de la nulidad. Citó el Órgano a quo que doctrinalmente, en relación a la causa de nulidad fundada en la mala fe y el concepto formulado, el autor Carlos Fernández Novoa, refiere a la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000, citando el fundamento número 11:

“(...) La mala fe es un concepto jurídico estricto en el de RMC. Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud.” FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado Sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid 2004, p. 639. (...)”

Y en este sentido indicó el Órgano a quo que la mala fe alegada no logra demostrarse mediante los elementos de prueba adjuntos al expediente; y así las cosas al no comprobarse ante esta Instancia la notoriedad de la marca NUTRILECHE de la empresa COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS S.A. DE C.V., ni el uso anterior de la misma en el territorio nacional no puede aplicarse al caso concreto la prohibición establecida en el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que este Registro tuvo por plenamente demostrado que dicho registro no contraviene

los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley No. 7978, procediendo declarar sin lugar la solicitud de nulidad.

Inconforme con lo resuelto, el apelante en sus escritos de apelación y de expresión de agravios, manifestó que existe una relación comercial con la demandada ya que Parmalat México fue adquirida por su poderdante y que cualquier empresa que esté dentro del giro comercial que aquí se disputa, siendo el caso de **PARMALAT CENTROAMERICA S.A.**, no pueden desconocerlo, resultando que la cuestión sustancial del caso radica en determinar a quién corresponde la propiedad de la marca **NUTRI LECHE**, si a quien ostenta formalmente el registro en nuestro país, o a quien figura con anterioridad como titular de la misma en el ámbito internacional y de los elementos y prueba que se aporta se concluye que la marca **NUTRI LECHE** es propiedad de la empresa mexicana **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.** y no hay duda que al solicitar la marca, inicialmente, la empresa **PARMALAT CENTROAMÉRICA S.A.** estaba al tanto de la importancia y renombre de dicha marca, por lo que es de aplicación la presunción del conocimiento previo por parte de la registrante, ya que el giro comercial es el mismo que el de la legítima propietaria de la marca. Lo anterior ya que en mayo-junio del 2004, Grupo Industrial Lala, S.A. de C.V. (mayor productor de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. inició negociaciones con Parmalat para la adquisición de las plantas productoras y otros activos en el país, es decir, existía una relación comercial entre ambas empresas, y por lo tanto para el día 12 de diciembre del 2007, no más de tres años después de dicha negociación, la empresa nicaragüense **PARMALAT CENTROMÉRICA, S.A.**, procede a solicitar la marca **NUTRILECHE (Diseño)**, en la clase 29 en Costa Rica – logrando su inscripción – con lo cual es evidente la **MALA FE** del registrante, ya que tenía pleno conocimiento de la comercialización de la marca **NUTRILECHE (Diseño)** por parte de mi representada en su país natal, México. Alega además la apelante, los registros previos en su país de origen, prácticamente todos con fecha anterior a la inscripción de la marca que acá se impugna y se solicita su nulidad, siendo evidente que dicho signo aún no se



utiliza en nuestro país, pues precisamente, no se cuenta con el registro marcario que respalde el registro sanitario que pretendería su representada, por lo que resulta ilógico que se solicite a su poderdante uso previo en Costa Rica; concluyendo que su argumentación se basa en que el origen verdadero de la denominación NUTRILECHE es mexicano y no nicaragüense como lo indicó Parmalat.

CUARTO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas, en su artículo 2, define el término marca y lo considera como: “(...) *cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, (...)*”. Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, visto en relación con los derechos de terceros.

El artículo 37 de la citada Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “(...) *contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley. (...)*”, sea en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa).

Al respecto, la doctrina dispone: “(...) *Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. (...) La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro (...) La nulidad absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la indicación de un determinado origen empresarial*



(se trata de una ineficacia del signo per se). La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con otros signos anteriores. (...)” (LOBATO, Manuel, **Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas**, Editorial Civitas, España, p. 206.)

Así, en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso de la marca “**NutriLeche (Diseño)**”, cuyo registro se solicita anular, concuerda este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, al establecer que el signo inscrito por la empresa solicitante no contraviene los supuestos de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, más concretamente en lo apelado por el recurrente, sea lo estipulado por los incisos a), b) y c) de este último artículo. Avala este Órgano de Alzada los fundamentos dados por el a quo en cuanto al derecho prelación de la titular del registro marcario que se solicita anular, así como que tampoco se comprobó ante esta instancia la notoriedad de la marca de fábrica y comercio “**Nutri Leche (Diseño)**”, propiedad de la empresa **Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V.**, ni el uso anterior de la misma en el territorio nacional, todas estas razones por las cuales resultan inaplicables para el caso en concreto las prohibiciones establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 8 de la ley citada alegados por el apelante, en virtud de resultar aplicable el principio de territorialidad. Como consecuencia de lo anterior, sea no demostrarse la notoriedad de la marca del apelante en autos, es criterio también de este Tribunal al igual que para el a quo, que resulta inaplicable lo establecido en el artículo 6 bis inciso 3) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en cuanto a la mala fe en la inscripción del signo que nos ocupa, por parte de su titular en Costa Rica.

Conforme a las consideraciones que anteceden, concluye este Tribunal que debe ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y un minutos y veinte segundos del quince de diciembre de dos mil diez, la cual se confirma, declarándose sin lugar la solicitud de nulidad planteada, contra el Registro No. 188502 de la marca de fábrica y comercio **NutriLeche (Diseño)**”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa **PARMALAT S.A.**

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado por la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.**, y en consecuencia se confirma la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con treinta y un minutos y veinte segundos del quince de diciembre de dos mil diez, la cual se confirma, rechazando la solicitud de nulidad planteada contra el Registro No. 188502 de la marca de fábrica y comercio **NutriLeche (Diseño)**”, en clase 29 de la nomenclatura



internacional, propiedad de la empresa **PARMALAT S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA

TG: INSCRIPCION DE LA MARCA

TNR: 00.42.90.